

Pressemitteilung

Microsoft gewinnt mit FPS gegen Gebrauchtsoftwarehändler – BGH untersagt Vertrieb von gebrauchten Sicherungs-CDs mit nicht dazugehörigen Echtheitszertifikaten

Frankfurt am Main, 13. Oktober 2011. Microsoft hat mit FPS seine Markenrechte vor dem Bundesgerichtshof (BGH) durchgesetzt (I ZR 6/10 – Echtheitszertifikat). Der zuständige I. Zivilsenat hat die Revision eines beklagten Gebrauchtsoftware-Händlers zurückgewiesen. Dieser könne sich beim Wiederverkauf von so genannten Recovery CDs (Sicherungskopien) zusammen mit nicht zusammen gehörigen Echtheitszertifikaten nicht auf den Erschöpfungsgrundsatz gemäß § 24 Markengesetz berufen.

Der beklagte Softwarehändler hatte Microsoft Echtheitszertifikate auf sogenannte Recovery-CDs (Sicherungskopien) mit der Software „Windows 2000“ angebracht und beides zusammen verkauft. Beide Produktbestandteile waren zwar echt, sind aber ursprünglich nicht zusammen in den Verkehr gebracht worden. Die Echtheitszertifikate sind vielmehr zuvor von sog. OEM Computern abgelöst worden. Microsoft sah darin eine Verletzung ihrer Markenrechte.

Das Landgericht Frankfurt am Main hatte den beklagten Softwarehändler zur Unterlassung und Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verurteilt (Az.: 6 O 439/07). Die dagegen gerichtete Berufung des Beklagten beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main blieb ohne Erfolg (Az.: 6 U 160/08). Mit der Revision vor dem BGH erstrebte der Händler die Abweisung der Klage.

Der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des Beklagten zurückgewiesen. Der Gebrauchtsoftware-Händler könne sich nicht auf den Erschöpfungsgrundsatz gemäß § 24 Markengesetz berufen. Zwar seien die ursprünglich vertriebenen Datenträger und Computer mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gelangt. Microsoft könne sich aber aus berechtigten Gründen dem Vertrieb der mit den Echtheitszertifikaten versehenen Sicherungs-CDs widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Die Richter sahen insbesondere die Gefahr, dass Verbraucher aufgrund der Echtheitszertifikate annehmen könnten, dass die CDs von Microsoft selbst oder mit der Zustimmung von Microsoft gekennzeichnet wurden und Microsoft deshalb für die Echtheit der Datenträger einstehe. Dies sei jedoch nicht der Fall, da der beklagte Händler die Echtheitszertifikate zur Kennzeichnung angebracht hatte, und zwar ohne Zustimmung von Microsoft.

Unter Mitarbeit von Dr. Swantje Richters (Microsoft Deutschland GmbH)

FPS Rechtsanwälte & Notare (Frankfurt am Main):

Dr. Oliver Wolff-Rojczyk (Federführung, Partner IP/IT)

Caroline Schmidt (Senior Associate IP/IT)

BGH-Vertretung

Engel & Rinkler

FPS Rechtsanwälte & Notare ist eine der führenden, unabhängigen deutschen Wirtschaftssozietäten. An den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg sind 110 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notare für FPS tätig. Die zentralen Kompetenzfelder der Kanzlei sind das Handels- und Gesellschaftsrecht, die gesamte Immobilienwirtschaft, der Gewerbliche Rechtsschutz sowie das öffentliche Wirtschaftsrecht. Darüber hinaus besitzt FPS starke Präsenz auf den Gebieten des Notariatswesens, des Bank- und Finanzrechts, des M&A einschließlich der steuerlichen Gestaltungsberatung, des Arbeitsrechts, bei Prozessen und der außergerichtlichen Streitbeilegung.